BALSARA HYGIENE PRODUCTS LIMITED

lwn.

PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA & SATU LAGI

MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KUALA LUMPUR
RAUS SHARIF H
[PERMOHONAN SEMAKAN KEHAKIMAN NO: R1-25-235-2004]
29 JANUARI 2005

UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN: *Semakan kehakiman - Certiorari dan Mandamus - Cap dagangan - Bantahan - Pendengaran bersama - Permohonan berasingan untuk memohon cap dagangan yang sama - Sama ada harus didengar bersama - Bantahan - Sama ada harus dibuat ketika pewartaan - Semakan kehakiman - Sama ada satu penyalahgunaan proses - Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 A. 53 - Akta Cap Dagangan 1976 s. 19(3)*

Pemohon adalah sebuah syarikat perintis dari India yang berkecimpung dalam perniagaan barangan pembersihan dan penjagaan mulut. Antara barangan yang dikilangkan pemohon ialah ubat gigi yang dipasarkan di bawah cap dagangan 'PROMISE' di Malaysia. Pertelingkahan berbangkit antara pemohon dan responden kedua, pengedar ubat gigi tersebut di Malaysia, apabila pihak terkemudian cuba mendaftarkan ubat gigi jenama 'PROMISE' sebagai miliknya di Malaysia. Berikutnya, pemohon memohon untuk mendaftarkan produk 'PROMISE' sebagai satu cap dagangan berdaftar di bawah Akta Cap Dagangan 1976 ('Akta'). Pemohon kemudian memohon pula kepada responden pertama ('Perbadanan') supaya kedua-dua permohonannya dan permohonan responden kedua didengar secara bersama bagi menentukan keutamaan hak-hak mengikut penggunaan di bawah s. 19(3) Akta. Permohonan pemohon ditolak oleh Perbadanan atas alasan bahawa pemohon harus mengemukakan bantahannya sewaktu permohonan responden kedua digazetkan kelak. Tidak berpuas hati, pemohon memohon perintah-perintah *certiorari* dan *mandamus* di bawah A. 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 bagi membatal keputusan Perbadanan dan memaksanya mengadakan perbicaraan bersama.

Diputuskan (menolak permohonan):

[1] Seksyen 19(3) Akta tidak menyatakan bahawa apabila terdapat permohonan yang berasingan untuk mendaftarkan cap dagangan yang sama permohonan-permohonan tersebut mesti diberikan pendengaran bersama. Selain itu, permohonan kedua-dua pihak masih dalam tindakan awalan. Permohonan responden kedua adalah di peringkat pewartaan permohonan

tersebut di mana, di peringkat itu, pemohon boleh membuat bantahan. Jadi keputusan Perbadanan untuk tidak mengadakan pendengaran bersama adalah satu keputusan awalan. (ms. 35 c)

[2] Jika cabaran terhadap keputusan awalan Perbadanan seperti di atas dilayan, akan timbul situasi di mana setiap keputusan atau tindakan-tindakan awalan Perbadanan dalam proses menentukan hakmilik cap dagangan akan dicabar di mahkamah di bawah A. 53 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980. Ini berlawanan dengan polisi awam dan merupakan penyalahgunaan kuasa mahkamah. (ms. 35 d)

Perundangan yang dirujuk:
Rules of the High Court 1980, O. 53
Trade Marks Act 1976, ss. 19(1), (3), 25(12)

Bagi pihak pemohon - C Soosay Nathan (S Surendran); T/n Christie Soosay Nathan & Assocs

Dilaporkan oleh Rose Aziz

PENGHAKIMAN

Raus Sharif H:
Ini adalah permohonan Balsara Hygiene Product Limited (pemohon) untuk diberi kebenaran untuk memulakan prosiding di bawah A. 53, Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 (KMT 1980) untuk relief-relief berikut:

(i) Suatu perintah *certiorari* untuk mengusulkan Mahkamah Tinggi Malaya untuk membatalkan keseluruhan keputusan responden pertama bertarikh 10 September 2004 berkenaan permohonan No. Cap Dagangan 95/06641 untuk "PROMISE" di dalam kelas 03 di Malaysia di dalam penolakan untuk menjalankan suatu perbicaraan bersama ("joint hearing") berkenaan permohonan no. Cap Dagangan 95/06641 yang telah difailkan oleh pemohon bersama-sama dengan permohonan No. Cap Dagangan 91/02322 yang telah difailkan oleh responden kedua untuk cap dagangan "PROMISE" yang serupa untuk menentusahkan isu berkenaan hak keutamaan mengikut penggunaan ("right of priority by use") dibawah s. 19(3) Akta Cap Dagangan 1976.

(ii) Suatu perintah *mandamus* untuk mengusulkan Mahkamah Tinggi Malaya untuk menghendaki responden pertama untuk mengendalikan suatu perbicaraan bersama ("joint hearing") berkenaan permohonan No. Cap Dagangan 95/06641 yang telah difailkan oleh pemohon bersama-sama dengan permohonan No. Cap Dagangan 91/02322 yang telah difailkan oleh

responden kedua untuk cap dagangan "PROMISE" yang serupa untuk menentusahkan isu berkenaan hak keutamaan mengikut penggunaan ("right of priority by use") dibawah s. 19(3) Akta Cap Dagangan 1976.

(iii) Suatu perintah *mandamus* untuk mengusulkan Mahkamah Tinggi Malaya untuk menghendaki responden pertama untuk menggunakan budibicaranya dibawah s. 25(12) Akta Cap Dagangan 1976 untuk menarik balik penerimaan permohonan no. Cap Dagangan 91/02322 yang telah difailkan oleh responden kedua untuk cap dagangan "PROMISE" yang serupa sementara menunggu "PERBICARAAN BERSAMA" ("JOINT HEARING") berkenaan permohonan No. Cap Dagangan 95/06641 yang telah difailkan oleh pemohon bersama-sama dengan permohonan no. Cap Dagangan 91/02322 yang telah difailkan oleh responden kedua untuk cap dagangan "PROMISE" yang serupa untuk menentusahkan isu berkenaan hak keutamaan mengikut penggunaan ("right of priority by use") di bawah s. 19(3) Akta Cap Dagangan 1976.

Di dalam permohonan yang sama, pemohon ingin memohon supaya setelah kebenaran mahkamah diberikan untuk memulakan prosiding untuk relief-relief yang dinyatakan di perenggan (i), (ii) dan (iii) di atas bahawa:

(i) Kesemua prosiding berkenaan pendaftaran permohonan No. Cap Dagangan 91/02322 yang telah difailkan oleh responden kedua untuk cap dagangan "PROMISE" yang serupa termasuk tetapi tidak terhad kepada pengiklanan permohonan No. Cap Dagangan 91/02322 yang serupa di dalam warta kerajaan yang sedang berjalan di responden pertama digantung sehingga penyelesaian permohonan substantif ini; atau secara alternatif

(ii) Di atas akujanji pemohon; untuk mematuhi dengan sebarang perintah yang diberikan oleh mahkamah yang mulia ini atau hakim berkenaan gantirugi yang mahkamah yang mulia ini atau hakim berpendapat telah dialami oleh responden pertama akibat daripada perintah ini dan patut dibayar oleh pemohon, untuk mengusulkan Mahkamah Tinggi Malaya untuk suatu injunksi untuk menahan responden pertama secara langsung dan/atau pengarah-pengarahnya, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya dan/atau agen-agennya daripada meneruskan dengan pendaftaran permohonan No. Cap Dagangan 91/02322 yang telah difailkan oleh responden kedua untuk cap dagangan "PROMISE" yang serupa termasuk tetapi tidak terhad kepada pengiklanan permohonan No. Cap Dagangan 91/02322 yang telah difailkan oleh responden kedua untuk cap dagangan "PROMISE" yang serupa di dalam warta kerajaan sehingga penyelesaian permohonan substantif ini.

Latarbelakang kes yang membawa kepada permohonan ini bolehlah diringkaskan seperti berikut.

Pemohon adalah sebuah syarikat awam yang telah ditubuhkan di bawah undang-undang India dengan pejabat berdaftarnya di Survey No. 225/4/1, Village Sayli, Dadra & Nagar Haveli, Sivarassa, India dan pejabat perniagaannya di Balsara House, 43 Nagindas Master Road, Fort, Bombay 400 001 India. Pemohon pada mula-mulanya dikenali sebagai Mahi Trading and Commerce Limited. Pada atau lebih kurang pada 27 Disember 1980, nama korporat pemohon telah ditukar daripada Mahi Trading and Commerce Limited kepada nama pemohon masakini. Berikutan suatu perintah bertarikh 24 Ogos 1983, yang diberikan oleh mahkamah di Bombay dan suatu perintah bertarikh 16 September 1983 yang diberikan oleh mahkamah di Karnataka, suatu syarikat yang dikenali sebagai Balsara & Company Private Limited telah pada dan daripada 1 April 1983 digabungkan dengan pemohon. Berikutan itu pemohon telah mempunyai hak kepada semua aset-aset dan harta-harta termasuk cap dagangan dan nama baik Balsara & Company Private Limited tersebut.

Pemohon adalah sebuah syarikat perintis yang semenjak penubuhannya berkecimpung dalam perniagaan pengilangan, pengedaran dan penjualan secara am barangan pembersihan (hygiene) dan penjagaan mulut (oral care). Di antara barangan yang dikilangkan oleh pemohon ialah ubat gigi yang dipasarkan di bawah cap dagangan "PROMISE" di Malaysia. Ubat gigi Promise ini telah dipasarkan oleh pemohon ke seluruh dunia semenjak tahun 1980.

Semenjak bulan Ogos 1988, pemohon, melalui pengedarnya bernama Encik Devicharan, telah mengedar jenama tersebut ke Malaysia dan Singapura. Seterusnya, pada 9 Februari 1989, Encik Dawood Abbasi (Dawood) telah dilantik sebagai pengedar bagi jenama tersebut di Malaysia. Dawood telah menjalankan aktiviti pengedaran jenama ini melalui empat anak syarikatnya iaitu, Tekstil Nina Durani, GISSCO Sdn. Bhd., AIMIL Sdn. Bhd. dan Nagasegi Sdn Bhd (syarikat-syarikat tersebut).

Hubungan perniagaan antara pemohon dan syarikat-syarikat tersebut telah berjalan dengan baik sehinggalah sampai di suatu ketika di mana Dawood melalui anak syarikatnya Nagasegi Sdn. Bhd., iaitu responden kedua membuat permohonan kepada responden pertama untuk mendaftarkan "PROMISE" sebagai miliknya di Malaysia pada 15 Mei 1991.

Permohonan ini telah diterima oleh responden pertama dan diberikan nombor pendaftaran 91/02322. Berbangkit dari perbuatan Dawood tersebut, pemohon telah menamatkan perjanjian pengedaran antaranya dengan Dawood menerusi

satu surat bertarikh 26 Februari 2003 dan seterusnya mengarahkan Dawood menarik balik permohonannya dengan responden pertama. Sehingga kini, Dawood enggan berbuat demikian.

Pada 6 Julai 1995, pemohon pula telah membuat permohonan kepada responden pertama untuk mendaftarkan jenama "PROMISE" sebagai satu cap dagangan berdaftar di bawah Akta Cap Dagangan 1976. Permohonan pemohon telah diberikan nombor rujukan 95/0664 oleh responden pertama. Jadi, terdapat dua permohonan untuk mendaftarkan cap dagangan produk yang sama.

Pada 19 Julai 2004, pemohon telah menulis surat kepada responden pertama supaya diadakan perbicaraan bersama antara permohonannya dengan permohonan responden kedua bagi memutuskan isu hak keutamaan untuk menggunakan jenama tersebut. Pada 10 September 2004, responden pertama telah menolak permintaan pemohon untuk mengadakan perbicaraan bersama ini. Alasan-alasan penolakan adalah dinyatakan antara lain seperti berikut:

> 2. Dimaklumkan bahawa pendaftar tidak dapat mempertimbangkan permohonan pihak tuan untuk mengadakan "joint hearing" bersama permohonan cap dagangan bil. 91/02322. Ini adalah kerana permohonan tuan adalah dibantah berdasarkan s. 19(1) dimana tanggungjawab untuk mengemukakan hujahan dan bukti adalah terletak dipihak tuan dan bukannya dipihak tuanpunya permohonan cap dagangan bil. 91/02322. Disamping itu pihak pendaftar mendapati bahawa permohonan bil. 91/02322 telah difailkan pada 15 Mei 1991 iaitu lima tahun lebih awal daripada permohonan tuan. Berdasarkan prinsip "first to file" yang diamalkan oleh pihak pendaftar maka permohonan tuan bil. 95006641 tidak pernah dibangkitkan sebagai 'citation' kepada permohonan 91/02322. Sehubungan dengan itu pihak pendaftar tidak membantah permohonan tersebut mengikut s. 19(3) dan adalah tidak wajar tuanpunya cap dagangan bil. 91/02322 dipanggil untuk mengadakan "joint hearing" dengan pihak tuan.
>
> 3. Bagaimanapun pihak tuan masih mempunyai peluang untuk menghalang pendaftaran cap dagangan bil. 91/02322 dengan mengemukakan bangkangan apabila permohonan tersebut diwartakan.

Keputusan responden pertama seperti dinyatakan di atas adalah punca yang membawa kepada permohonan pemohon. Menurut pemohon keputusan responden pertama untuk menolak permintaan pemohon untuk suatu pembicaraan bersama adalah bertentangan dengan s. 19(3) Akta Cap Dagangan 1976.

Seksyen 19(3) Akta Cap Dagangan 1976 memperuntukkan:

> (3) Where separate applications are made by different persons to be registered as proprietors respectively of trade marks which are identical or so nearly resembling each other as are likely to deceive or cause confusion and:

(a) such applications are in respect of the same goods or description of goods; or

(b) at least one of such applications in in respect of goods and the other or others is or are in respect of services closely related to those goods,

the registrar may refuse to register any of them until their rights have been determined by the court or have been settled by agreement in a manner approved by him or by the court.

Pada saya s. 19(3) tidak menyatakan bahawa apabila terdapat permohonan yang berasingan untuk mendaftarkan cap dagangan yang sama permohonan-permohonan tersebut mesti diadakan pendengaran bersama. Surat responden pertama seperti di atas jelas menunjukkan bahawa permohonan kedua-dua pihak masih dalam tindakan awalan. Permohonan responden kedua adalah di peringkat penwartaan permohonan tersebut dan di peringkat itu, menurut responden pertama pemohon boleh membuat bantahan. Jadi, keputusan responden untuk tidak mengadakan pendengaran bersama kedua-dua permohonan tersebut adalah merupakan keputusan awalan. Maka adalah menjadi pendapat saya bahawa jika setiap keputusan awalan responden pertama seperti ini dilayan, akan berlaku situasi di mana setiap keputusan atau tindakan-tindakan awalan responden pertama dalam proses menentukan hakmilik cap dagangan akan dicabar di mahkamah di bawah A. 53 KMT 1980. Sudah tentu ini berlawanan dengan polisi awam dan merupakan penyalahgunaan kuasa mahkamah.

Atas alasan-alasan tersebut, saya telah menolak permohonan pemohon.